

REMARKS

The specification has been amended to provide descriptions of all save two of the items listed under D. and E. on page 2 of the Office Action. Calyx color has not been provided because the plant has no calyx. The ovaries are now stated to be enclosed in perianth rather than calyx. No branch length and width values are given because the instant variety, a spray mum, unlike pot mums, does not produce branches. The items identified as abaxial foliage and adaxial foliage color already appear in the specification on page 6 under the respective headings for foliage color for under side and upper side. The claim is believed, therefore, to be in compliance with the first and second paragraphs of 35 USC 112.

Enclosed, as required, are copies of related Plant Breeder's Rights applications.

The rejection of claim 1 under 35 USC 102 as anticipated by NL PBR CHR3121, in view of the statement in the last reply that the first sales of the variety took place in January 1999, is respectfully traversed.

The Examiner acknowledges that the publication by itself is not sufficiently enabling to the person of ordinary skill in the art to be able to practice the invention. The Examiner asserts,

Serial No. 09/902,749

however, that the sale of the plants in January 1999, taken with the publication, constitutes a bar to patentability. Applicant respectfully disagrees and points out that 35 USC 102(b) refers specifically to acts in the United States and not elsewhere. It is therefore respectfully submitted it is improper to combine an admittedly non-enabling publication with sales abroad and conclude that the subject matter is barred under 35 USC 102(b).

Applicant respectfully submits also that the holding in Ex parte Thomson, 24 USPQ2d 1618 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992) does not support the rejection here. That case involved a utility application rather than a plant patent application. Moreover, the materials sold in that case were seeds, not plants. The panel justified its position by stating that the necessary enablement came about by purchase and planting of the requisite seeds. 24 USPQ2d at 1620. The panel also distinguished the situation in In re LeGrice, 133 USPQ 365 (CCPA 1962) from the situation before it, pointing out, "Unlike the seeds of the asexually reproduced roses of LeGrice, which would not produce the claimed rose, the sexually reproduce [sic] of the Siokra cultivar do reproduce the claimed Siokra cultivar." 24 USPQ2d at 1621. The panel in a footnote to the foregoing sentence remarks, "Another point of distinction is that whereas LeGrice concerned a

Serial No. 09/902,749

plant patent, appellant seeks a utility patent, which affords a broader scope of protection."

The Plant Breeder's Right published application lacks sufficient detail to make the publication enabling. The Examiner so admits. As such, the Plant Breeder's Right published application is not de jure prior art. A sale outside the United States is not a patent defeating act under 35 USC 102.

Applicant respectfully submits that it is wholly improper to take two matters, each alone by law not constituting prior art under 35 USC 102, and assert that taken collectively those matters transform magically into a justifiable supportable rejection under 35 USC 102.

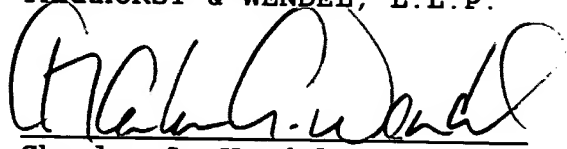
Applicant also respectfully traverses the rejection of claim 1 under 35 USC 102 over PL PBR CH00115. Applicant traverses the rejection for the same reasons given above.

Serial No. 09/902,749

Reconsideration of the case is earnestly solicited.

Respectfully submitted,

PARKHURST & WENDEL, L.L.P.



Charles A. Wendel

Registration No. 24,453

May 27, 2003  
Date

Enclosure:

Plant Breeder's Right papers

CAW/ch

Attorney Docket No.: CHRE:112

PARKHURST & WENDEL, L.L.P.  
1421 Prince Street, Suite 210  
Alexandria, Virginia 22314-2805  
Telephone: (703) 739-0220

# RAAD VOOR HET KWEKERSRECHT

adres: Nudestraal 15, Wageningen  
correspondentieadres: postbus 104, 6700 AC Wageningen  
telefoon: 08370 - 19031 telefax: 08370 - 25867  
postgiro: 198113 rabobank: 39.70.01.258

## UITSLUITEND VOOR DE RAAD

aanvraag nr. :

form. ontv. :

betaling ontv. :

tijdstip aanvraag:

## AANVRAAG TOT VERLENING VAN KWEKERSRECHT

1. AANVRAGER(S) (naam, adres met postcode, tel.nr., fax):\*)

Chrysanthemum Breeders Association N.V.  
Postbus 370  
1430 AJ AALSMEER

Tel: 0297-347870 Fax: 0297-344612

Nationaliteit: NL

2. KORRESPONDENTIEADRES (indien anders dan onder 1):

dit is het adres

- ☒ van één van de aanvragers  
☐ van de gemachtigde (volmachtformulier bijgevoegd)  
☐ voor dienstcorrespondentie

3. GEWAS (Latijnse en Nederlandse benaming):

Chrysant (Dendranthema)

4. VOORLOPIGE AANDUIDING:

RASBENAMING (+ form. 55):

90.4713

5. a. KWEKER(S) is (zijn) (indien anders dan onder 1):

CBA Research B.V.  
Postbus 370  
1430 AJ AALSMEER

Het ras is naar aanvrager overgegaan:

- ☒ door overeenkomst tot eigendomsoverdracht  
☐ door successie  
☐ op andere wijze (te specificeren):

b. Het ras is gekweekt in land(en): NL

6. Eerdere aanvragen voor dit ras in buitenland	indiening land en datum	nummer van de aanvraag	stadium	rasbenaming of voorlopige aanduiding
voor kwekersrecht	/			
voor de officiële rassenlijst	/			

Er wordt aanspraak gemaakt op het recht van voorrang (art. 34 Zaaizaad- en Plantgoedwet) op grond van de aanvraag ingediend in (UPOV-land) onder nr. op (datum).

Indien op basis hiervan uitstel onderzoek gewenst is, dit hier aangeven:

8. a. Het ras is in Nederland

- ☒ niet te koop aangeboden of verhandeld  
☐ voor de eerste keer te koop aangeboden of verhandeld op datum: onder de benaming:

b. Het ras is in buitenland

- ☒ niet te koop aangeboden of verhandeld  
☐ voor de eerste keer te koop aangeboden of verhandeld op datum: onder de benaming:

9. Hierbij wordt machtiging gegeven aan de Raad voor het Kwekersrecht om met elke bevoegde instantie in een andere Unie-Staat alle nodige inlichtingen uit te wisselen, die betrekking hebben op het ras, mits de rechten van de aanvrager gewaarborgd zijn.

10. Andere bijgevoegde formulieren en stukken

- ☒ 1. technische vragenlijst ☐ 2. volmachtformulier ☐ 3. naamsvoorstelformulier (nr. 55.2) -zie vraag 4-  
☐ 4. gewaarmerkte afschriften -zie vraag 7- ☐ 5. eventuele andere stukken (zoals foto's, (kopie) overdrachtsakte(n) e.d.)

Ik verzoek hierbij kwekersrecht te verlenen. Ik verklaar hierbij, dat voor zover mij bekend, de inlichtingen die nodig zijn voor het onderzoek van de aanvraag en die op dit formulier en in de bijlagen zijn gegeven, volledig zijn en naar waarheid zijn opgemaakt.

Plaats/datum: RIJSENHOUT,

Handtekening(en) aanvrager(s) of gemachtigde:

\*) raadpleeg eerst de toelichting op de achterzijde alvorens het formulier in te vullen.

To be returned in duplicate

Not to be filled in

TECHNICAL QUESTIONNAIRE  
to be completed in connection with  
an application for plantbreeder's rights

Reference nr: CHR

Application date:

111286

1. Species *Chrysanthemum spec.*  
CHRYSANTHEMUM (perennial) (GB)

2. Applicant(s) (name, address, telephone, telex)

Chrysanthemum Breeders Association N.V.  
P.O. Box 370  
1430 AJ AALSMEER

Tel: 31(0)297-347870  
Fax: 31(0)297-344612

3. Breeder's reference

90. 4713

4. Information on origin, maintenance and reproduction of the variety

4.1 Origin

i) Seedling (indicate parent varieties)

( )

ii) Mutation (indicate parent variety) *White Elite Reagan*

(X)

iii) Discovery (indicate where and when) *(96.4020)*

( )

4.2 Other information

5. Characteristics of the variety to be indicated (the description should be based on cultivation without any growth retardant; the number in brackets refers to the corresponding characteristic in the UPOV test guideline TG/26/4; please mark the state of expression which best corresponds; in the case where for on characteristic two possibilities are presented, please complete the first possibility (i) if data are available, otherwise complete the second (ii))

Characteristics

Example Varieties Note

5.1 Flower head: type  
(30)

single  
semi-double  
double

1  
2  
3

5.2 Ray floret: longitudinal axis  
(34) of majority of ray florets

reflexing  
straight  
incurving  
twisted  
broken

1  
2  
3  
4  
5

5.3 Varieties with short corolla  
(37) tube only: Ray floret: cross-section of ray

concave  
flat  
convex

1  
2  
3

CHR

Characteristics	Example Varieties	Note
5.4 Varieties with long corolla (40) tube only: Ray floret: shape of end	quilled spatulate incurved	1 2 3
5.5. (i) Ray floret: color (47) of inner side of majority of ray florets	RHS Colour Chart (indicate reference number) <i>Yellow 5A</i>	
5.5. (ii) Ray floret: color of inner side of majority of ray florets	white, like yellow, like pink, like salmon, like red, like purple, like bronze, like	
5.6 Disc floret: type (58)	tubular funnel shaped petaloid	① 2 3

6. Similar varieties and differences from these varieties

Variety

Difference

*Sunny Reagan*  
*Speed Sunny Reagan (CHR 2903)*  
*97. 4052-01 (EU 98/1579)*  
*99. 4003 (CHR 3106)*

*See additional  
information*

7. Additional information which may help to distinguish the variety

7.1 Resistance to pests and diseases

7.2 Special conditions for the examination of the variety

i) Group (use)

~~as~~ disbudded variety ( )  
 - as spray variety ☒

and

- as cut flower ☒  
 - as pot plant ( )  
 - as garden decoration ( )  
 - as exhibition variety ( )

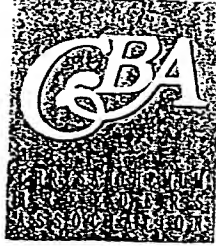
ii) Other conditions (recommendations for flowering period; if the variety is an all-year-round variety, indicate the response group in weeks; if the variety is not an all-year-round variety: recommendations for stopping and number of lateral shoots allowed to flower)

*Response 6 1/2 - 7 weeks*  
*Planting A.Y.R (week 1-52)*

7.3 Other information

Date,

*[Signature]*  
 Signature,



De kweker

CBA RESEARCH B.V.

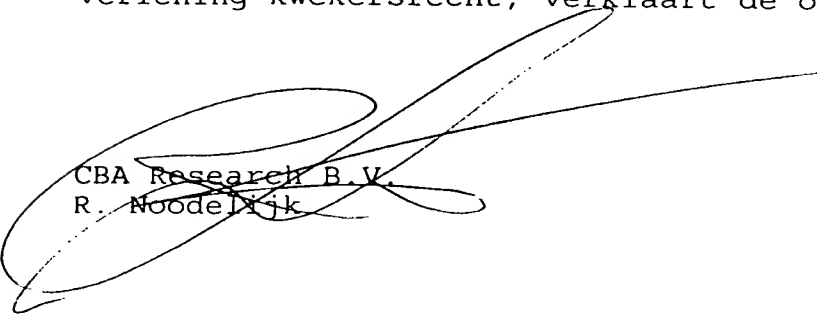
verklaart dat (de eigendom van) de kwekersrechten voortvloeiend uit de aanvraag voor verlening kwekersrecht voor het door haar gekweekte chrysantenras met voorlopige aanduiding

98. 4713

hierbij worden overgedragen aan

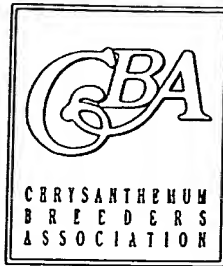
Chrysanthemum Breeders Association N.V.  
Postbus 370  
Aalsmeer  
Nederland

waarbij deze blijkens bijgevoegde volmacht tot aanvraag voor verlening kwekersrecht, verklaart de overdracht te aanvaarden.

A large, stylized handwritten signature in dark ink is written over the printed name of the signatory.  
CBA Research B.V.  
R. Noodelijk







## FAXBERICHT

*Bedrijf* : Raad voor het Kwekersrecht  
*T.a.v.* :  
*Faxnr.* : 0317- 425 867  
*Afzender* : R.Noodelijk  
*Betreft* : naamsvoorstel CHR 3121  
*Ref.no.* : RN/98.4713  
*Pagina's* : 3  
*Datum* : 4 mei 2001

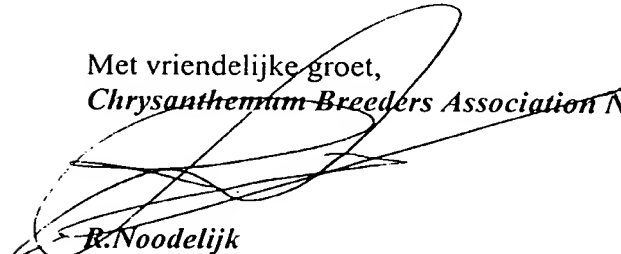
Geachte heer/mevrouw,

Ingesloten treft U aan het naamsvoorstel voor chrysant CHR 3121;

Sunny Elite Reagan

Tegelijkertijd hebben wij dit voorstel gedaan voor de EU.

Met vriendelijke groet,  
*Chrysanthemum Breeders Association N.V.*

  
*R.Noodelijk*

Bijlagen.

INGEKOMEN 21 MEI 1999

bezoekadres: Marijkeweg 24, Wageningen  
correspondentieadres: postbus 104, 6700 AC Wageningen  
telefoon: 0317 - 478090 telefax: 0317 - 425867  
postgiro: 198113 rabobank: 39.70.01 258

Chrysanthemum Breeders Association N.V.

Postbus 370  
1430 AJ AALSMEER

Wageningen, 19/05/1999

Betreft: voorstel voor een rasbenaming.

1. GEWAS : chrysant
2. VOORLOPIGE AANDUIDING: 98.4713
3. AANVRAAGNUMMER : CHR 3121

4. HET VOORSTEL VOOR DE RASBENAMING LUIDT: ~~XXXX~~ SUNNY ELITE REAGAN

5. Voor hetzelfde ras voorgestelde of geregistreerde benaming:
- a. in andere UPOV-Staten:

b. t.b.v. B-Lijst  
groentegewassen

land	stadium	benaming (indien anders dan onder 4)	benaming	stadium
EU	A	(idem)		

6. De voorgestelde benaming is als handelsnaam of merk ter inschrijving aangeboden of ingeschreven op naam van de aanvrager(s) voor de in de zin van de merkenwet gelijke of gelijksoortige waren in Nederland, in een lid-Staat van de Unie tot bescherming van Kweekprodukten (UPOV) of bij het internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO).

land en/of WIPO	datum aanvraag	datum inschrijving	inschrijvingsnr.
-----------------	----------------	--------------------	------------------

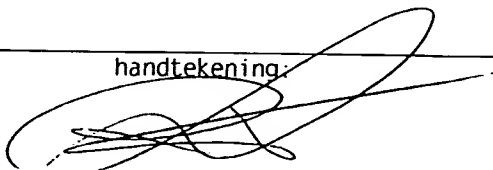
7. AFSTAND VAN HET MERK.

De ondergetekende verklaart hierbij, dat, ingeval de benaming als hierboven voorgesteld, wordt ingeschreven in het Nederlands Rassenregister, afstand wordt gedaan van de rechten, welke hem in enige Unie-Staat met betrekking tot deze benaming voor gelijke of soortgelijke waren mochten toekomen.

plaats/datum:

Ryzenhout

handtekening:



AR55X2

De Raad voor het Kwekersrecht verklaart,

dat op aanvraagnummer      CHR 3121

   ingediend op      03/05/1999

het hierna beschreven ras van het gewas      chrysant

   onder de benaming      Sunny Elite Reagan

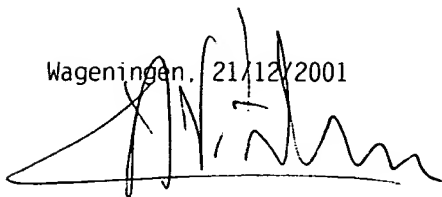
   onder volgnummer      20109

   per datum      20/12/2001

in het Nederlands Rassenregister is ingeschreven met aantekening van verlening van  
kwekersrecht ten name van:

Chrysanthemum Breeders Association N.V., Postbus 370, 1430 AJ  
AALSMEER

Wageningen, 21/12/2001



mr. K.A. Fikkert

Beschikking tot verlening van kwekersrecht voor het ras 98.4713, behorend tot het gewas chrysant, onder aanvraagnummer CHR 3121.

De Raad voor het Kwekersrecht, Afdeling Tuinbouwgewassen, samengesteld als volgt:

- drs. G. van der Lely, voorzitter
- prof.dr.ir. E. Jacobsen en ir. J.E.M. van Ruiten, leden
- mr. K.A. Fikkert, secretaris

Gelezen de op 03/05/1999 door:

Chrysanthemum Breeders Association N.V., Postbus 370, 1430 AJ AALSMEER

ingediende aanvraag tot verlening van kwekersrecht voor het ras 98.4713, behorend tot het gewas chrysant:

Overwegende dat het bovenaangeduide ras, waarvoor kwekersrecht is aangevraagd, voldoet aan de eisen voor verlening van kwekersrecht, als bedoeld in artikel 29 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet; dat overigens de Afdeling niet gebleken is van bezwaren tegen zodanige verlening;

Hij is voorts van oordeel dat de voorgestelde benaming kan worden aanvaard.

Gezien het deskundige-rapport, ontvangen d.d. 08/05/2001

Gelet op de artikelen 18, eerste lid, onder a, 35, eerste lid, en 37 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;

**BESLUIT:**

1. Aan het hierna omschreven ras wordt kwekersrecht verleend onder de benaming: 'Sunny Elite Reagan'
2. De beschrijving van het ras wordt vastgesteld als op bijbehorend en hierbij gevoegde beschrijvingsblad;
3. Het ras wordt ingeschreven in het Nederlands Rassenregister t.n.v.:

Chrysanthemum Breeders Association N.V., Postbus 370, 1430 AJ AALSMEER

Aldus gewezen te Wageningen,

02 NOV. 2001



Wageningen,

07 NOV. 2001

Certified copy  
THE SECRETARY

Vd. G. Jansen-Veltman

De voorzitter

De secretaris

Chrysanthemum Breeders Association N.V.

Postbus 370  
1430 AJ AALSMEER

Wageningen, 08/11/2001

GEWAS : chrysant  
KWEKAANDUIDING : 98.4713  
RASBENAMING : Sunny Elite Reagan  
AANVRAAGNUMMER : CHR 3121

BETREFT : verlening van kwekersrecht.

Hierbij treft u aan een gewaarmerkt afschrift van de beschikking van de Raad, waarbij uw aanvraag tot verlening van kwekersrecht voor het bovenomschreven ras is toegewezen. Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken na de dag volgend op die van de datum van deze brief desgewenst in beroep gaan bij de Afdeling van Beroep door indiening van een met redenen omkleed beroepschrift. Na die zes weken wordt het ras ingeschreven in het Nederlands Rassenregister, indien u geen beroep heeft ingesteld. Indien u prijs stelt op een eerdere verlening van kwekersrecht, dan kunt u afstand doen van het beroep door de verklaring op de ingesloten kopie van datum en ondertekening te voorzien en deze kopie terug te zenden.

Ik wijs u erop, dat bij vooruitbetaling een jaarcijns verschuldigd zal zijn. De eerste periode van 12 maanden vangt aan op de eerste dag van de maand na die van bovengenoemde verlening van kwekersrecht. Indien binnen veertien dagen na de vervaldag niet is betaald, zal aan deze verplichting tot betaling worden herinnerd. Het niet of niet tijdig betalen leidt uiteindelijk tot het vervallen van kwekersrecht.

DE SECRETARIS VAN DE  
RAAD VOOR HET KWEKERSRECHT.

---

Ondergetekende, bevoegd namens geadresseerde op te treden, verklaart afstand te doen van zijn recht van beroep tegen de met dit schrijven toegezonden beschikking van de Raad voor het Kwekersrecht, waarbij kwekersrecht werd verleend voor het daarin omschreven ras, dat in het Nederlands Rassenregister zal worden ingeschreven.

.....  
(naam/stempel en handtekening)

AR64\_batch

THE PLANT VARIETY RIGHTS OFFICE - UNITED KINGDOM  
ANNEX TO REPORT ON TECHNICAL EXAMINATION

Requesting authority :

Application No.: **CHR 3121**

Reporting authority : UNITED KINGDOM

Reference No : 15 / 5815

DESCRIPTION OF VARIETY

A. Characteristics mentioned in the UPOV Test Guidelines TG/26/4 ,dated 14 NOV 1979

Characteristic	State	Note	Remarks
1.0 Plant : height	Medium	5	
2.0 Stem : internode length	Short to medium	4	
3.0 Stem : diameter	Thin to medium	4	
4.0 Stem : green colour	Yellow-Green 146B		
*5.0 Stem : anthocyanin colouration	Present	9	Mainly along the ribs
6.0 Stem : strength	Medium to strong	6	
7.0 Stem : brittleness	Present	9	Stem : cross section angular
8.0 Lateral shoot : attachment to stem	Medium	5	
9.0 Lateral shoot : angle between lateral and stem	Medium	5	
10.0 Peduncle : thickness	Thick	7	
11.0 Peduncle of terminal flower head : length	Very long	9	
12.0 Stipule : size	Medium	5	
13.0 Leaf : length	Medium to long	6	
14.0 Leaf : width	Medium	5	
*15.0 Leaf : ratio of length/width	High	7	
16.0 Leaf : thickness	Medium	5	
17.0 Leaf : texture	Fleshy	1	
*18.0 Leaf : serration	Medium	5	
19.0 Leaf : colour	Between Green 137A and Green 139A		
*20.0 Leaf : length of lower lobe	Medium to long	6	Occasionally shorter
21.0 Leaf : shape of base of sinus	Round	2	

A. Characteristics mentioned in the UPOV Test Guidelines TG/26/4 ,dated 14 NOV 1979

Characteristic	State	Note	Remarks
22.0 Leaf : claw in base of sinus	Present	9	
*23.0 Leaf : margins of sinus	Converging	3	
24.0 Leaf : shape of base	Rounded	3	Tending to truncate
25.0 Leaf : apex	Mucronate	2	
*26.0 Spray varieties only : inflorescence : form	Corymbiform	1	Tending to cylindrical
27.0 Spray varieties only : inflorescence : number of flower heads	High	7	
28.1 Spray varieties only : flower head : diameter	Medium	5	
28.2 Disbud varieties only : flower head diameter	Not applicable	-	
29.0 Flower head : height	Low to medium	4	
*30.0 Flower head : type	Semi-double	2	
*31.0 Semi-double varieties only : number of rows of ray florets	Low	3	
32.0 Flower head : number of rows of involucral bracts	Five or less	1	
*33.0 Flower head : involucral bracts among florets	Absent	1	
*34.0 Ray floret : longitudinal axis of majority	Reflexing	1	Very weakly to weakly towards the very tip
*35.0 Ray floret : longitudinal axis of the outer row	Reflexing	1	Weakly at the tip
*36.0 Ray floret : length of corolla tube	Very short to short	2	
*37.0 Short tube only: ray floret : cross section of ray	Convex	3	
*38.0 Short tube only : ray floret : keel	Absent	1	
*39.0 Short tube only : ray floret : keel number	Not applicable	-	
*40.0 Long tube only : ray floret : shape of end	Not applicable	-	
41.0 Ray floret : length of outer florets	Short to medium	4	
42.0 Ray floret : width of outer florets	Broad	7	
43.0 Ray floret : ratio length/width	Low to medium	4	
44.0 Ray floret : thickness	Medium	5	
*45.0 Ray floret : shape of tip	Not applicable	-	Mamillate, often broadly pointed



A. Characteristics mentioned in the UPOV Test Guidelines TG/26/4 ,dated 14 NOV 1979

Characteristic	State	Note	Remarks
46.0 Ray floret : colour of outer side of majority at Stage 8	Between Yellow 6C and Yellow 7D		
47.0 Ray floret : colour of inner side of majority at Stage 8	Between Yellow 5A and Yellow 5B		
48.0 Ray floret : colour of outer side of inner florets (if different from 46)	As 46		
49.0 Ray floret : colour of inner side of inner ray florets (if different from 47)	As 47		
50.0 Ray floret : colour of inner side of majority at stage 10	Not observed		
51.0 Single and semi-double only : ray florets : number	Low to medium	4	
*52.0 Ray floret : texture of surface	Textured	2	
53.0 Single and semi-double only : disc diameter	Medium to large	6	
*54.0 Single and semi-double only : disc: colour before anther dehiscence	Green		
*55.0 Single and semi-double only : disc : colour at anther dehiscence	Yellow		
*56.0 Disc : distribution of disc florets	Type 4	4	
57.0 Disc floret : overall length	Medium to long	6	
*58.0 Disc floret : type	Tubular	1	
59.0 Disc floret : colour	Yellow		
60.0 Receptacle : diameter	Small to medium	4	
.0 Receptacle : shape	Conical raised	4	
62.0 Year round varieties : response group	7 weeks	2	
63.0 Natural season varieties : flowering season	Not applicable	-	

---

B. Differences from those varieties which most closely resemble the variety.

---

<u>AFP 15 / 5815</u>	<u>AFP 15 / 3671 ( SUNNY REAGAN )</u>
Characteristic 34.0 Reflexing Very weakly to weakly towards the very tip	Reflexing With weak to medium strength at the tip
Characteristic 62.0 7 weeks	8 weeks
<u>AFP 15 / 5815</u>	<u>AFP 15 / 5303 ( SPEED SUNNY REAGAN )</u>
Characteristic 34.0 Reflexing Very weakly to weakly towards the very tip	Reflexing With weak to medium strength at the tip
<u>AFP 15 / 5815</u>	<u>AFP 15 / 5551 ( RGN ELITE GEEL )</u>
Characteristic 11.0 Very long	Long

---

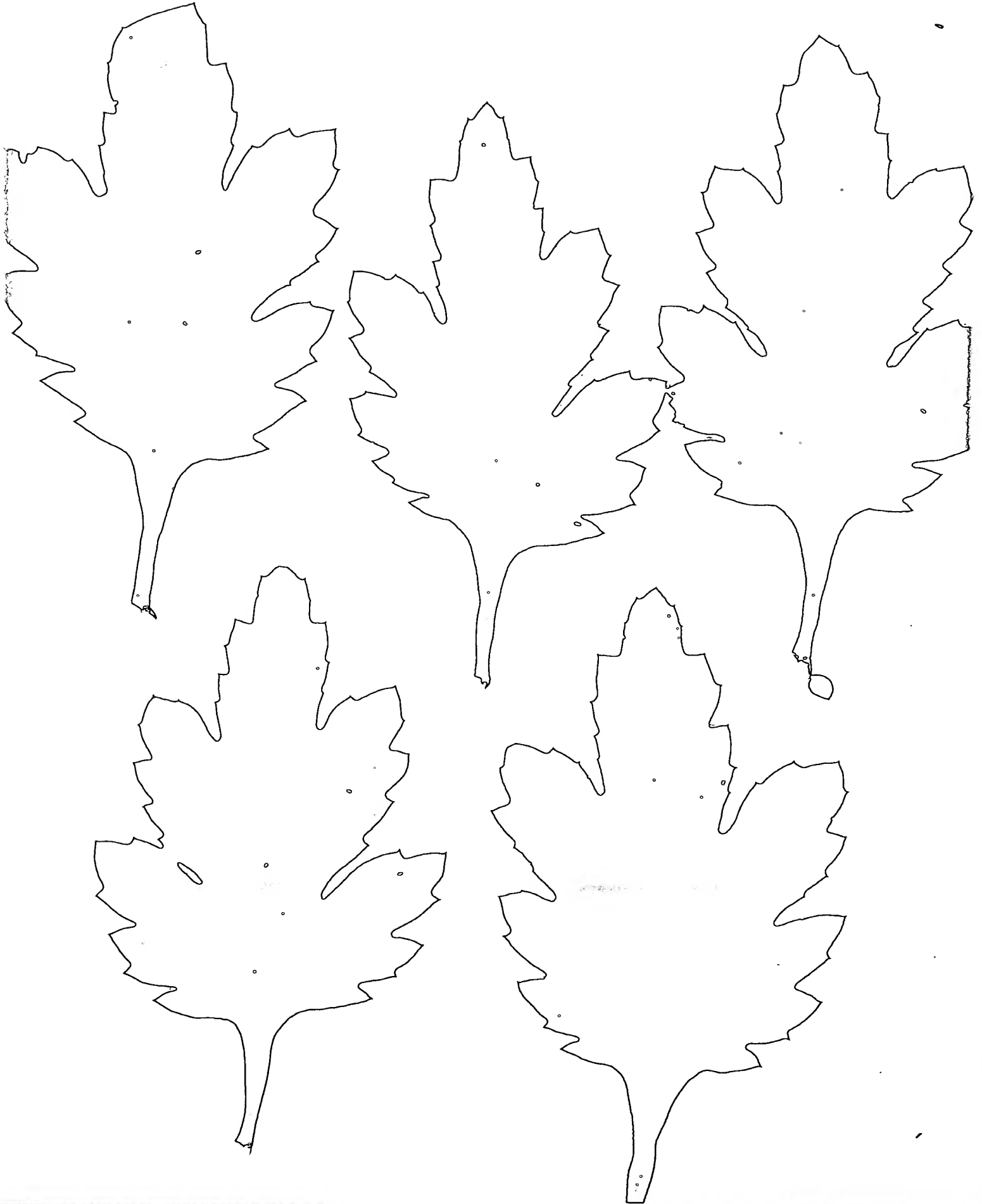
C. Additional data

---

Colour of outer side of outer ray florets in bud (Stage 6) :  
Yellow 9B

---

AFP 15/581



AFP 15/5815

